

ExCo Hyderabad 2011
Résolution
Le 18 octobre 2011

Résolution

Question 218

L'exigence d'usage sérieux des marques pour le maintien de la protection

L'AIPPI

Notant que :

- 1) L'AIPPI a déjà adopté des résolutions relatives aux questions d'usage des marques, notamment les Résolutions sur les questions suivantes : Q 70, Q 92A, Q 95, Q 164, Q 168 et Q 210.

Considérant que :

- 1) Le but de l'exigence d'usage est très fortement lié à la fonction des marques, en tant que signes utilisés dans la vie des affaires pour distinguer les produits et services du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises : afin d'exercer sa fonction et de mériter protection, une marque doit être réellement présente sur le marché. D'autres buts sont également à prendre en considération, comme la nécessité de libérer les registres des marques inutilisées afin de faciliter l'acquisition de nouvelles marques.
- 2) Dans les pays où les droits de marque s'acquièrent par l'enregistrement, la question de l'usage pour le maintien de la protection se pose après l'enregistrement alors que dans les pays où les droits de marque s'acquièrent par l'usage plutôt que par l'enregistrement, l'exigence de l'usage est inextricablement liée à l'acquisition des droits.
- 3) Afin de maintenir la protection, une marque doit être utilisée « à titre de marque ». Il ne doit pas importer que le même signe puisse aussi être protégé comme nom commercial ou comme tout autre droit, en particulier parce que de nombreux noms commerciaux sont également enregistrés et utilisés en tant que marques, et parce que de nombreuses marques sont aussi utilisées comme noms commerciaux.
- 4) Au vu de l'article 5C de la Convention de Paris, une marque est réputée être utilisée même si la forme de l'usage s'écarte de la forme sous laquelle la marque est enregistrée, à condition que le caractère distinctif de la marque ne soit pas altéré.
- 5) Il faut tenir compte des situations dans lesquelles le titulaire de la marque détient d'autres marques similaires enregistrées, telles que les variations adoptées au fil du temps.
- 6) Selon l'article 19 (2) de l'Accord ADPIC, l'usage par des tiers sous le contrôle du titulaire

de la marque doit être suffisant pour maintenir les droits de marque. Plus généralement, l'usage par des tiers est suffisant pour maintenir les droits de marque si l'usage est autorisé par le titulaire; les cas typiques d'une telle autorisation sont ceux de l'usage par un licencié ou par des sociétés liées.

- 7) Une attention particulière doit être portée à la juridiction qui requiert l'exercice du contrôle de la qualité des biens ou des services par le titulaire pour que l'usage par un tiers soit reconnu suffisant.
- 8) Lorsqu'une marque est utilisée seulement pour certains des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il faut tenir compte des intérêts du titulaire à ne pas restreindre indûment une nouvelle extension de l'usage, ainsi que des intérêts des tiers, qui ne devraient pas être indûment empêchés d'acquérir de nouvelles marques.
- 9) Le territoire comprend tous les endroits relevant de la juridiction du pays ou de la région, sans préjudice de tout traité international applicable.
- 10) L'usage dans la vie des affaires comprend les situations dans lesquelles des biens ou des services sont fournis gratuitement ou à titre non lucratif, par exemple par des organisations caritatives.
- 11) La nature de l'usage diffère entre les marques de produits et les marques de service. Alors que dans le premier cas, l'usage doit être effectué en relation avec les produits, l'usage des marques de service est d'un genre différent en raison du caractère immatériel des services.
- 12) La charge de la preuve de l'usage doit au final peser sur le titulaire de la marque, sans préjudice des exigences procédurales applicables pour se prévaloir de l'absence d'usage sérieux en défense ou à titre principal lorsqu'on cherche à invalider une marque enregistrée.
- 13) Lorsque l'enregistrement des marques est possible sans usage préalable, il doit y avoir une «période de grâce» après laquelle les sanctions pour non usage sérieux s'appliquent. La même période de grâce doit exister lorsque l'usage a été interrompu. La durée minimale du délai de grâce doit être de trois ans, conformément à l'article 19 (1) de l'Accord ADPIC, et ne doit pas être supérieure à cinq ans, ce qui offre un bon équilibre entre les intérêts des titulaires de marques enregistrées et ceux qui cherchent à obtenir de nouvelles marques.
- 14) Lorsque la période de grâce a expiré et que l'usage a commencé ou a été repris par la suite, un tel usage a pour effet d'empêcher que la marque puisse être contestée pour non usage, et ce sans préjudice de l'application des règles sur l'abandon.
- 15) Néanmoins, dès lors que la validité de la marque a été correctement contestée pour non usage, un tel usage ne permet pas de « re-valider » la marque. Ce qui constitue une «contestation correcte », et s'il est par exemple nécessaire d'engager une procédure formelle pour obtenir l'annulation de la marque est déterminé selon la loi applicable.
- 16) Il doit être dûment tenu compte des droits acquis par des tiers, par exemple par l'enregistrement d'une marque, pendant la période durant laquelle la marque antérieure pouvait être annulée pour non usage.
- 17) Conformément à l'article 5C (1) de la Convention de Paris et à l'article 19 (1) de l'Accord sur les ADPIC, la possibilité d'un juste motif de non-usage doit être admise. Un exemple caractéristique de «justes motifs» peut être celui d'autorisations administratives ou de procédures de certification qui se poursuivent au-delà de la période de grâce, par

exemple lorsque celles-ci sont nécessaires pour mettre sur le marché des médicaments, des produits chimiques ou tout autre produit nécessitant une autorisation gouvernementale de mise sur le marché dudit produit.

- 18) Les personnes qui se prévalent de l'absence d'usage sérieux d'une marque doivent pouvoir intentier une action aux fins de retrait de ladite marque du registre ou de contester son usage dans les procédures administrative et judiciaires applicables. Le défendeur à une action en contrefaçon doit pouvoir soulever la question du non usage, que ce soit en tant que défense ou par le biais d'une demande reconventionnelle ou encore par voie d'une demande distincte devant l'autorité compétente.

Adopte la résolution suivante :

1) Usage sérieux: Principe

Les droits de marque doivent être maintenus seulement si la marque fait l'objet d'un usage sérieux, sous réserve d'un délai de grâce raisonnable.

2) Usage à titre de marque

Pour que l'usage soit retenu, il doit être effectué à titre de marque pour distinguer les produits ou services selon leur origine. Le fait de savoir si l'usage effectué constitue ou non un usage à titre de marque doit dépendre, inter alia, de la perception du public auquel s'adresse la marque. Pour apprécier si l'usage est effectué à titre de marque, il ne doit pas importer que ce signe soit aussi utilisé comme un autre signe distinctif, tel qu'un nom commercial.

3) Usage de variations

L'usage d'une marque qui diffère de son enregistrement doit être considéré comme étant suffisant comme usage de la marque enregistrée si les différences entre la marque utilisée et la marque enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de cette marque. Pour apprécier si les différences altèrent ou non le caractère distinctif, l'on procédera à une analyse au cas par cas. Si le titulaire dispose de plusieurs enregistrements de marques similaires, et utilise une variation, le maintien des droits de chacune des marques enregistrées doit être apprécié en comparant chacune d'elles à la variation utilisée, indépendamment du fait que cette variation soit elle-même enregistrée.

4) Usage par le titulaire ou avec son consentement

La marque doit être utilisée par le titulaire ou par des tiers avec le consentement du titulaire, notamment par des licenciés ou des sociétés apparentées.

Si selon la loi applicable, l'usage par un licencié ou tout autre tiers peut être autorisé par le titulaire sans obligation de contrôle de la nature et de la qualité des produits ou services de l'exploitant, l'usage effectué par le tiers sera attribué au titulaire. Si selon la loi applicable, l'usage par des tiers en général n'est autorisé que sous le contrôle du titulaire de la nature et de la qualité des produits ou services de l'exploitant, l'usage par le tiers ne sera attribué au titulaire que si ce contrôle est réellement effectué.

L'usage par un licencié doit être attribué au titulaire, que la licence soit enregistrée ou non.

5) Usage pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée

La marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Si la marque est utilisée uniquement pour certains des produits ou services enregistrés, elle ne doit pas être maintenue pour les produits ou services pour lesquels elle n'a pas été utilisée. Cependant, si un usage a eu lieu pour un produit ou service spécifique dans

une catégorie plus vaste de produits ou services, seule une catégorie correctement restreinte doit être reconnue.

6) Territoire

La marque doit être utilisée dans le territoire sur lequel elle est protégée. Le territoire comprend les zones franches. Aucun seuil minimum territorial n'est requis.

L'exportation de produits ou la fourniture de services à partir du territoire doit être reconnue comme usage sur le territoire.

7) Usage dans la vie des affaires

L'usage doit être effectué dans la vie des affaires, ce qui exclut l'usage privé et l'usage purement interne.

Le fait que des produits ou services soient mis à disposition à titre gratuit ou non lucratif ne doit pas empêcher l'usage d'être considéré comme étant effectué dans la vie des affaires.

8) Usage sérieux

Seul l'usage sérieux permet le maintien des droits de marque. Le caractère sérieux de l'usage doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce, notamment la nature des produits ou services, la taille de l'entreprise utilisant la marque et le marché dont relève le produit ou service. Lorsqu'il est établi, au vu de l'ensemble des éléments factuels, que l'usage est effectué en vue de créer ou maintenir une présence sur le marché, il doit être considéré comme sérieux. A cet égard, aucun seuil minimum n'est requis. Cependant, si l'usage est simplement effectué pour protéger ou obtenir un enregistrement (usage "à caractère symbolique" ou "fictif"), il ne doit pas en être tenu compte.

Un usage sérieux peut être constaté lorsqu'une marque est utilisée sur ou en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée. Dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage d'une marque de service, la nature des services doit être prise en compte. Un usage publicitaire doit également être retenu si un lien suffisant entre les produits ou services est établi.

9) Preuve d'usage

Lorsqu'une preuve d'usage est demandée, la charge de la preuve pèse sur le titulaire de la marque.

Toutes les preuves disponibles recevables dans les procédures administratives ou judiciaires doivent être admises pour prouver l'usage dans ces procédures respectives.

10) Délai de grâce

Il est nécessaire de prévoir un délai de grâce raisonnable avant qu'une marque puisse subir des sanctions du fait de son non-usage. Le délai de grâce doit être d'au moins trois ans et ne doit pas être plus long que cinq ans.

Le fait de commencer ou de reprendre un usage après l'expiration du délai de grâce et avant que la validité de la marque ne soit contestée doit permettre de "remédier" au défaut découlant de l'absence d'usage.

Le re-dépôt d'une demande d'enregistrement de marques inutilisées, pendant ou après l'expiration de la période de grâce, doit être autorisé, sous réserve qu'il ne soit pas effectué de mauvaise foi.

11) Justification de non-usage

Le titulaire d'une marque doit pouvoir justifier l'absence d'usage sérieux. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les motifs invoqués par le titulaire constituent des "justes motifs" du non-usage, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte, par exemple, la nécessité d'obtenir des autorisations de commercialisation, dans la mesure où les circonstances sont indépendantes de la volonté ou de la maîtrise du titulaire de marque.

12) Contestation

Toute personne, sous réserve des conditions des différents systèmes judiciaires, doit être en droit de demander l'annulation d'une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux.

Lorsqu'une juridiction prévoit une procédure administrative d'opposition ou de nullité sur la base de marques antérieures, le déposant ou titulaire de la marque contestée doit pouvoir invoquer l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure, ce qui doit amener le titulaire de la marque antérieure à devoir prouver un usage sérieux.

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, le défendeur doit pouvoir invoquer l'absence d'usage sérieux, que ce soit en défense ou à titre reconventionnel.